A

LB (LIAN BEE) CONFECTIONARY SDN BHD

lwn.

QAF LTD & SATU LAGI DAN SATU KES YANG LAIN

B

MAHKAMAH RAYUAN, PUTRAJAYA
KN SEGARA HMR
SULAIMAN DAUD HMR
JEFFREY TAN HMR
[RAYUAN SIVIL NO: W-02-887-2008 & W-02-888-2008]

C

13 JUN 2011

TANDANIAGA: *Cap dagangan - Permohonan perintah perihal dagangan - Perlanggaran cap dagangan dalam perjalanan perdagangan - Cap dagangan berdaftar "Squiggles" bagi barangan roti - Sama ada penggunaan cap "Squiggle" oleh perayu bagi barangan rotinya melanggar cap dagangan berdaftar "Squiggles" - Sama ada perintah perihal dagangan boleh diberikan - Sama ada perintah perihal dagangan boleh diberikan terus secara ex parte - Sama ada terdapat penggunaan suci hati cap dagangan berdaftar dalam tempoh statutori yang ditetapkan - Sama ada perintah bagi penghapusan cap dagangan berdaftar boleh diberikan - Sama ada perayu seorang terkilan - Sama ada tarikh penggunaan sesuatu cap dagangan oleh seseorang pengguna berdaftar boleh dikuatkuasakan kebelakangan - Akta Perihal Dagangan 1972, s. 16(1); Akta Cap Dagangan 1976, s. 38, s. 46*

D

E

F

Responden pertama ("QAF") terlibat dalam industri pembuatan dan pemasaran roti sejak tahun 1970. Pada tahun 1985 QAF telah memperolehi cap dagangan "Gardenia" bagi roti yang dibuat dan dipasarkan olehnya. Responden kedua ("Gardenia") juga terlibat dalam industri pembuatan roti. Melalui suatu perjanjian pelesenan ("perjanjian pelesenan") QAF telah memberikan kepada Gardenia hak untuk menggunakan cap dagangan yang dimiliki oleh QAF. Melalui Sijil Pendaftaran bertarikh 20 Ogos 2004 yang dikeluarkan oleh Pendaftar Cap Dagangan ("Pendaftar"), QAF telah diperakukan sebagai tuan punya berdaftar cap dagangan "Squiggles" dalam Kelas 30 bagi "roti, ban, pastri, gulungan roti, kuih-muih, biskut dan kek-kek" ("cap dagangan berdaftar") berkuatkuasa mulai 9 Mei 2001 hingga 31 Mac 2011. Melalui Sijil Pendaftaran Pengguna Berdaftar Cap Dagangan bertarikh 8 April 2008 ("Sijil Pendaftaran Pengguna"), Gardenia telah direkodkan

G

H

I

sebagai pengguna berdaftar bagi cap dagangan "Squiggles" bagi tempoh yang sama. Di bawah perjanjian pelesenan tersebut, Gardenia telah mengeluarkan ban dan rol bersalut cokat berinti strawberi atau coklat malt. Sejak tahun 2003 produk ini telah dipasarkan oleh Gardenia secara meluas di bawah cap dagangan "Squiggles". Perayu ("Lian Bee") telah sejak tahun 2002 turut mengeluarkan ban berintikan krim dan menjual produk itu dengan menggunakan cap "Squiggle" ("cap dagangan melanggar"). Cap itu tidak didaftarkan di bawah Akta Cap Dagangan 1976 ("ACD"). Berikutannya, QAF dan Gardenia telah memulakan prosiding pertama di Mahkamah Tinggi mengatakan bahawa cap "Squiggle" tersebut telah melanggar cap dagangan berdaftar "Squiggles". Mereka memohon suatu perintah di bawah s. 16(1) Akta Perihal Dagangan 1972 ("APD") bagi menetapkan bahawa cap dagangan melanggar itu adalah suatu perihal dagangan palsu dalam penggunaannya pada 'roti, ban, pastri gulungan roti, kuih-muih, biskut dan kek-kek' yang tidak dibuat, dikeluarkan atau diedarkan oleh mereka. Lian Bee telah bertindak balas dengan memulakan prosiding kedua. Ia menegaskan tiada apa-apa penggunaan suci hati telah dilakukan mengenai cap dagangan berdaftar itu dalam tempoh statutori yang ditetapkan di bawah s. 46(1) ACD, dan memohon suatu perintah bagi penghapusan (removal) cap dagangan itu di bawah Akta tersebut. Lian Bee turut memfailkan permohonan untuk mencelah dalam prosiding pertama. Hakim yang bijaksana telah membenarkan permohonan QAF dan Gardenia dalam prosiding pertama, dan menolak permohonan Lian Bee dalam prosiding kedua. Lian Bee telah memfailkan dua rayuan. Rayuan pertama adalah terhadap keputusan membenarkan permohonan QAF dan Gardenia untuk 'perintah hal dagangan' (trade description order) di bawah s. 16 APD. Rayuan kedua adalah terhadap keputusan menolak permohonan perayu untuk suatu perintah menghapuskan cap dagangan "Squiggles" dari Daftar Cap Dagangan ("Daftar").

Diputuskan (menolak rayuan pertama dan rayuan kedua dengan kos)

Oleh Sulaiman Daud HMR menyampaikan penghakiman mahkamah:

(1) Perintah di bawah s. 16 tersebut boleh dibuat secara terus (summarily) tanpa keperluan bagi pemohon membuktikan ia pengguna cap dagangan itu, dan seksyen tersebut juga tidak memperuntukkan apa-apa keperluan bagi permohonan di bawah

A seksyen itu didengar secara *inter parte*. Maka, rayuan perayu terhadap penolakan permohonannya untuk mencelah dalam prosiding pertama ditolak. (perenggan 17)

(2) Seseorang yang hendak mendapatkan sesuatu perintah di bawah s. 16 hendaklah membuktikan dua elemen yang berikut, iaitu: pertama, bahawa dia adalah tuan punya atau pengguna berdaftar cap dagangan berdaftar yang dimaksudkan; dan kedua, bahawa haknya mengenai cap dagangan itu dilanggar dalam perjalanan perdagangan dalam pengertian ACD. Berkenaan dengan elemen pertama, QAF adalah tuan punya berdaftar cap dagangan berdaftar "Squiggles" tersebut. Juga tidak dipertikaikan bahawa Gardenia adalah pengguna berdaftar cap dagangan "Squiggles". Cap "Squiggle" perayu telah melanggar cap dagangan berdaftar "Squiggles" responden. Cap "Squiggle" perayu adalah serupa atau hampir-hampir menyerupai cap dagangan "Squiggles" yang merupakan ciri-ciri penting cap tersebut. Penggunaan cap "Squiggle" tersebut, yang dikira sebagai ciri-ciri penting cap dagangan berdaftar responden, adalah suatu perlanggaran dalam pengertian s. 38(1) ACD. Kedua-dua perkataan "Squiggle" dan "Squiggles" tersebut saling menyerupai antara sama lain, dari segi bentuk sebutan dan bunyinya. (perenggan 20, 22, 35 & 37)

(3) Perayu bukannya 'seseorang yang terkilan'. QAF telah didaftarkan sebagai tuan punya cap dagangan tersebut bagi tempoh sepuluh tahun. Sebelum Lian Bee menggunakan cap "Squiggle" bagi ban keluarannya pada tahun 2007, hasil jualan produk Gardenia yang menggunakan cap dagangan "Squiggles" tersebut telahpun mencecah angka RM50 juta. Tiada apa-apa usaha diambil oleh perayu untuk mendaftarkan cap "Squiggle" untuk menjadikannya sebagai seorang yang terkilan. Perayu tidak boleh dikira sebagai "seseorang yang terkilan" bagi maksud s. 46 dan oleh itu perayu tidak mempunyai *locus standi* untuk memulakan prosiding kedua. (perenggan 47 & 49)

(4) Tiada apa-apa dalam s. 46 ACD dan peraturan 81(2) Peraturan-Peraturan 1997 tersebut yang boleh ditafsirkan sebagai menghalang tarikh penggunaan sesuatu cap dagangan oleh seseorang pengguna berdaftar dikuatkuasakan kebelakangan sebelum tarikh permohonan pendaftaran. (perenggan 56)

***English** Translation Of Headnotes*

The first respondent ("QAF") in this case was involved in the bakery business since 1970. In 1985 QAF obtained the trade mark "Gardenia" for the bread it manufactured and distributed. The second respondent ("Gardenia") was also involved in the bakery business. By a certain licencing agreement ('licencing agreement'), QAF granted Gardenia the right to utilize its said trade mark. By a Certificate of Registration dated 20 August 2004 issued by the Registrar of Trade Marks ('the Registrar'), QAF was acknowledged as the owner of the registered trade mark "Squiggles" in Class 30 in respect of "bread, buns, pastries, rolled bread, cookies, biscuits and cakes" ('registered trade mark'), effective from 9 May 2001 to 31 March 2011. By a Certificate of Registration of Registered Users of Trade Marks dated 8 April 2008 ('Certificate of Registration of Users'), Gardenia was recorded as a registered user for the trade mark "Squiggles" for the corresponding period. The facts also showed that, under the aforesaid licencing agreement, Gardenia had manufactured buns and chocolate-coated rolls with strawberry or chocolate malt filling and that – since 2003 – this product had been widely sold and distributed by Gardenia under the trade mark "Squiggles". The appellant ('Lian Bee') had since 2002 also manufactured cream-filled buns and sold the product under the mark/name "Squiggle" ('the infringing trade mark'). This mark has not been registered under the Trade Marks Act 1976 ("TMA'). Subsequently, QAF and Gardenia filed the first proceeding herein in the High Court alleging that the mark "Squiggle" had infringed the registered trade mark "Squiggles". They also applied for an order under s. 16(1) of the Trade Descriptions Act 1972 ('TDA') declaring that the infringing trade mark is a false trade description in relation to its use to "bread, buns, pastries, rolled bread, cookies, biscuits and cakes" as manufactured and sold by them. Lian Bee retorted by filing the second proceeding herein. It argued that no bona fide use of the registered trade mark had been made within the prescribed statutory period under s. 46(1) TMA, and consequently sought for the removal of the mark under the said Act. This aside, Lian Bee also filed an application to intervene in the first proceeding. The learned judge allowed QAF and Gardenia's application in the first proceeding, and dismissed Lian Bee's application in the second proceeding. The first appeal herein was

against the decision allowing QAF and Gardenia's application for a 'trade description order' under s. 16 TDA, while the second appeal sought to challenge the trial judge's decision dismissing the appellant's application for an order to remove the trade mark "Squiggles" from the Register of Trade Marks ('the Register').

Held (dismissing both appeals with costs)
Per Sulaiman Daud JCA delivering the judgment of the court:

(1) An order under the said s. 16 may be made summarily without the need for the applicant to prove that it is a user of the said trade mark. The section did not provide for any requirement for such application to be heard *inter partes*. Hence, the appellant's appeal against the dismissal of his application to intervene in the first proceeding is dismissed.

(2) Anyone who is seeking to obtain an order under s. 16 must prove the following two elements: firstly, that he is the owner or a registered user of the relevant registered trade mark; and secondly, that his rights to the said trade mark had in the course of his business been infringed within the meaning of the TMA. As to the first element, QAF is indeed the registered owner of the registered trade mark "Squiggles". It is further undeniable that Gardenia is the registered user of the said registered trade mark "Squiggles". The appellant's mark "Squiggle" thus had infringed the respondents' registered trade mark "Squiggles". The appellant's mark "Squiggle" was identical or almost identical to the trade mark "Squiggles" in terms of the latter's significant features. The use of the said mark "Squiggle", in respect of the important features of the respondents' registered trade mark, constituted an infringement within the meaning of s. 38(1) of the TMA. The two words "Squiggle" dan "Squiggles", in terms of their pronunciation and expression, were identical to each other.

(3) The appellant is not 'an aggrieved party'. QAF had been registered as the owner of the said trade mark for a period of ten years. Before Lian Bee started to use the mark "Squiggle" for its buns in 2007, the sale of the said Gardenia product using the trade mark "Squiggles" had already touched RM50

million. Nothing was being done by the appellant to register the mark "Squiggle" so as to make it an aggrieved party. The appellant cannot be deemed as an aggrieved party within the meaning of s. 46, and consequently the appellant has had no *locus standi* to initiate the second proceeding.

(4) There is nothing in s. 46 of the TMA and r. 81(2) of the 1997 Rules that may be construed as preventing the date of use of a trade mark from being enforced retrospectively to a date prior to the application for registration.

Kes-kes yang dirujuk:

Australian Woollen Mills Ltd v. FS Walton & Co Ltd [1937] 58 CLR 641 ***(dirujuk)***

Cho Heng Rice Vermicelli Factory Co Ltd v. Rifetra Sdn Bhd [2000] 8 CLJ 85 HC ***(dirujuk)***

De Cordova v. Vick Chemical Co [1951] IB IPR 496 ***(dirujuk)***

E-Toyo Global Stationery Sdn Bhd v. Toyo Ink Sdn Bhd & Anor [2004] 7 CLJ 368 HC ***(dirujuk)***

Hu Kim Ai & Anor v. Liew Yew Thoong [2004] 5 CLJ 515 HC ***(dirujuk)***

Lam Soon (M) Bhd v. Forward Supreme Sdn Bhd & Ors [2001] 4 CLJ 673 HC ***(dirujuk)***

McLaren International Ltd v. Lim Yat Meen [2008] 1 CLJ 613 CA ***(dirujuk)***

Pegang Mining Company Ltd v. Choong Sam & Ors [1968] 1 LNS 96 PC

Pianotist Co Ltd's Application [1906] 23 RPC 772 ***(dirujuk)***

Saville Perfumery Ltd v. June Perfect [1941] 58 RPC 147 ***(dirujuk)***

Socooil Corporation Bhd v. Ng Foo Chong & Anor [1980] 1 LNS 170 FC ***(dirujuk)***

Tan Hap & Anor v. Liang Ann Hock [1989] 2 CLJ 500; [1989] 2 CLJ (Rep) 552 HC ***(dirujuk)***

Tiga Gajah Cho Heng Sdn Bhd v. Majuperak Tepung Beras Sdn Bhd [1997] 1 CLJ Supp 52 HC ***(dirujuk)***

Tohtonku Sdn Bhd v. Superace (M) Sdn Bhd [1992] 2 CLJ 1153; [1992] 1 CLJ (Rep) 344 SC ***(dirujuk)***

Perundangan yang dirujuk:

Trade Descriptions Act 1972, ss. 16(1), (2), (3)

Trade Marks Act 1976, ss. 3, 35(1), 36, 38(1), 46(1)(b), 48(1), (2)(e)

Trade Marks Regulations 1997, reg. 81(2)

Rules of the High Court 1980, O. 15 r. 6(2)(b)

Bagi pihak perayu - Gan Khong Aik (Tai Foong Lam & Ng Pok Yue bersamanya); T/n Abdullah Chan

Bagi pihak responden - Lim Siew Ming (Ong Yu Jian & Dhanial Ahmad bersamanya); T/n Raja, Darryl & Loh

Dilaporkan oleh Amutha Suppayah

A

PENGHAKIMAN

Sulaiman Daud HMR:

[1] Terdapat dua rayuan yang berkaitan di hadapan kami oleh perayu LB (Lian Bee) Confectionary Sdn Bhd ("Lian Bee") terhadap keputusan Hakim Mahkamah Tinggi yang bijaksana seperti berikut:

B

(a) Rayuan No. W-02-887-2008 adalah rayuan terhadap keputusan membenarkan permohonan responden pertama QAF Ltd ("QAF") dan responden kedua Gardenia (KL) Sdn Bhd ("Gardenia") dalam Saman Pemula No. D5(IP)-25-7-2008 ("prosiding pertama") untuk suatu 'perintah hal dagangan' (trade description order) di bawah s. 16 Akta Perihal Dagangan 1972 ("APD"); dan

C

D

(b) Rayuan No. W-02-888-2008 adalah rayuan terhadap keputusan menolak permohonan perayu dalam Usul Pemula No. D5(IP)-25-7-2008 ("prosiding kedua") untuk suatu perintah menghapuskan cap dagangan "Squiggles" dari Daftar Cap Dagangan ("Daftar").

E

[2] Kami telahpun menolak kedua-dua rayuan tersebut dan mengekalkan perintah hakim yang bijaksana. Alasan-alasan keputusan kami adalah seperti berikut.

F

Latar Belakang

[3] QAF adalah sebuah syarikat yang ditubuhkan di Singapura dan tersenarai di papan utama Bursa Singapura. Ia terlibat dalam pelbagai industri makanan, termasuk pembuatan dan pemasaran pastri dan beraneka jenis roti di rantau Asia Pasifik sejak tahun 1970. Pada tahun 1985 syarikat itu telah memperolehi cap dagangan "Gardenia" bagi roti yang dibuat dan dipasarkan olehnya.

G

H

[4] Gardenia adalah sebuah syarikat yang ditubuhkan di Malaysia di mana QAF mempunyai 70% kepentingan benefisal. Ia juga terlibat dalam pembuatan roti, dan telah mengeluarkan roti pertama di bawah jenama "Gardenia" di negara ini pada tahun 1986, dan hingga masa material telah mengeluarkan 23 jenis roti.

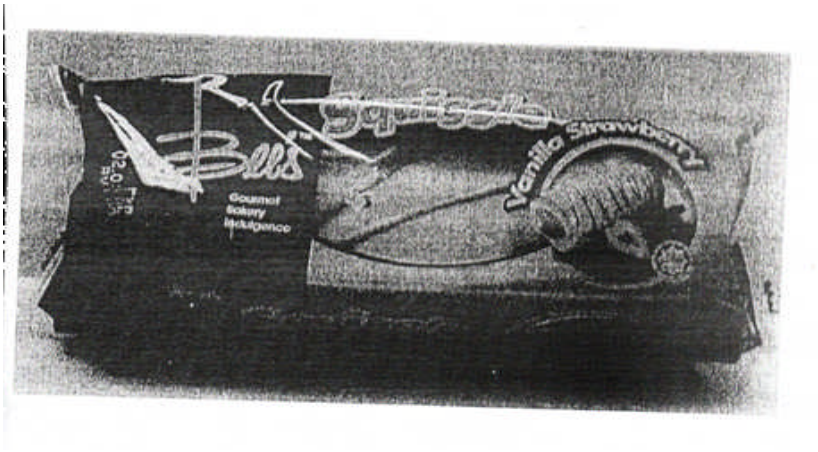
I

[5] Melalui suatu perjanjian pelesenan bertarikh 12 September 1996 ("perjanjian pelesenan") QAF telah memberikan kepada Gardenia, antara lain, (i) hak untuk mengendalikan kilang roti di Malaysia Barat dengan menggunakan sistem bakeri gardenia; dan (ii) hak untuk menggunakan cap dagangan yang dimiliki atau diperolehi oleh QAF bagi roti atau hasil roti yang dikeluarkan sedemikian.

[6] Melalui Sijil Pendaftaran bertarikh 20 Ogos 2004 yang dikeluarkan oleh Pendaftar Cap Dagangan ("Pendaftar"), QAF telah diperakukan sebagai tuan punya berdaftar cap dagangan "Squiggles" dalam Kelas 30 bagi "roti, ban, pastri, gulungan roti, kuih-muih, biskut dan kek-kek" dengan No. Pendaftaran 001005742 (juga disebut "cap dagangan berdaftar") berkuatkuasa mulai 9 Mei 2001 hingga 31 Mac 2011. Atas permohonan QAF, Pendaftar telah memperakukan, melalui Sijil Pendaftaran Pengguna Berdaftar Cap Dagangan bertarikh 8 April 2008 ("Sijil Pendaftaran Pengguna"), bahawa Gardenia telah direkodkan sebagai pengguna berdaftar bagi cap dagangan "Squiggles" bagi tempoh yang sama.

[7] Di antara hasil roti yang dikeluarkan oleh Gardenia di bawah perjanjian pelesenan adalah ban dan rol bersalut cokat berinti strawberi atau coklat malt. Sejak tahun 2003 produk ini telah dipasarkan, diedarkan dan dijual oleh Gardenia secara meluas di bawah cap dagangan "Squiggles" sebagai sebahagian daripada beraneka jenis roti yang dihasilkan di bawah jenama "Gardenia". Penggunaan cap dagangan tersebut pada bungkusan ban yang dimaksudkan adalah dalam bentuk berikut:

[8] Lian Bee, perayu dalam kedua-dua rayuan ini, adalah sebuah syarikat yang turut terlibat dalam perusahaan pembuatan, pengeluaran dan pemasaran beraneka jenis biskut, roti, manisan dan ban sejak penubuhannya pada tahun 1992. Seawal tahun 2002 perayu turut mengeluarkan ban berintikan krim dan menjual produk itu dengan menggunakan cap "Squiggle" (juga disebut "cap dagangan melanggar"). Cap itu tidak didaftarkan di bawah Akta Cap Dagangan 1976 ("ACD"). Penggunaan cap tersebut pada bungkusan ban keluaran perayu adalah dalam bentuk berikut:



[9] Berikutannya, QAF dan Gardenia telah memulakan prosiding pertama di Mahkamah Tinggi mengatakan bahawa cap "Squiggle" tersebut telah melanggar cap dagangan berdaftar "Squiggles". Mereka memohon suatu perintah di bawah s. 16(1) APD bagi menetapkan bahawa cap dagangan melanggar itu adalah suatu perihal dagangan palsu dalam penggunaannya pada 'roti, ban, pastri gulungan roti, kuih-muih, biskut dan kek-kek' yang tidak dibuat, dikeluarkan atau diedarkan oleh mereka.

[10] Lian Bee telah bertindak balas dengan memulakan prosiding kedua. Ia menegaskan tiada apa-apa penggunaan suci hati telah dilakukan mengenai cap dagangan berdaftar itu dalam tempoh statutori yang ditetapkan di bawah s. 46(1) ACD, dan seterusnya memohon suatu perintah bagi penghapusan (removal) cap dagangan itu di bawah Akta tersebut. Lian Bee turut memfailkan permohonan untuk mencelah dalam prosiding pertama.

[11] Hakim yang bijaksana telah membenarkan permohonan QAF dan Gardenia dalam prosiding pertama, dan menolak permohonan Lian Bee dalam prosiding kedua, yang membawa kepada rayuan ini. Kami mulakan dengan rayuan pertama.

Rayuan No. W-02-887-2008

[12] Rayuan ini adalah berkaitan dengan keputusan hakim yang bijaksana dalam prosiding pertama: (i) menolak permohonan Lian Bee untuk mencelah; dan (ii) membenarkan permohonan QAF dan Gardenia mendapatkan perintah perihal dagangan di bawah s. 16(1) dan (2) APD. Permohonan bagi mendapatkan perintah sedemikian boleh dibuat oleh seseorang tuan punya berdaftar atau pengguna berdaftar sesuatu cap dagangan berdaftar jika haknya mengenai cap dagangan itu dilanggar dalam perjalanan perdagangan. Menurut s. 16(3) APD, sesuatu 'perintah perihal dagangan' boleh diterima sebagai bukti konklusif mengenai sesuatu perihal dagangan palsu.

[13] Di hadapan kami, peguam terpelajar perayu telah mencabar atau mempertikaikan keputusan hakim yang bijaksana atas alasan beliau telah tersilap:

(a) apabila menolak permohonan perayu untuk mencelah; dan

(b) apabila memutuskan hak responden mengenai cap dagangan berdaftar mereka telah dilanggar oleh perayu dalam perjalanan perdagangan.

Permohonan Mencelah

[14] Peguam terpelajar perayu menegaskan bahawa perayu telah membuat ban berintikan krim dan dipasarkan dengan menggunakan cap "Squiggle". Menurutnya, apa-apa perintah yang dibuat oleh mahkamah dalam hal ini akan mempunyai kesan kepada hak dan kepentingan perayu terhadap cap dagangan yang digunakannya itu. Atas alasan ini, beliau menghujahkan bahawa hakim yang bijaksana ternyata telah tersilap apabila menolak permohonan perayu untuk mencelah, dan sebaliknya telah meneruskan pendengaran prosiding pertama secara *ex parte*.

[15] Bagi menyokong hujahnya, peguam terpelajar itu telah merujuk kepada A. 15 k. 6(2)(b) Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 yang memperuntukkan budi bicara mahkamah untuk

memerintahkan seseorang dijadikan pihak dalam sesuatu prosiding bagi memastikan segala perkara yang dipertikaikan boleh ditentukan dan diputuskan dengan sepenuhnya dan berkesan. Rujukan juga telah dibuat kepada keputusan Mahkamah Agung dalam kes *Tohtonku Sdn Bhd v. Superace (M) Sdn Bhd* [1992] 2 CLJ 1153; [1992] 1 CLJ (Rep) 344, yang mengikuti saranan Lord Diplock dalam kes Privy Council *Pegang Mining Company Ltd v. Choong Sam & Ors* [1968] 1 LNS 96, bahawa sesuatu pihak boleh ditambah sebagai pihak jika kepentingannya di sisi undang-undang akan terjejas oleh penghakiman dalam tindakan itu. Peguam terpelajar itu turut bersandarkan kepada kes Mahkamah Tinggi *Cho Heng Rice Vermicelli Factory Co. Ltd v. Rifetra Sdn Bhd* [2000] 8 CLJ 85, yang telah membenarkan pemohon yang terjejas dengan suatu 'perintah perihal dagangan' untuk mencelah bagi mengetepikan perintah tersebut.

[16] Peguam terpelajar responden, dalam mempertahankan keputusan hakim yang bijaksana, menghujahkan bahawa mahkamah mempunyai pilihan di bawah s. 16(1) APD sama ada hendak meneruskan permohonan di bawah seksyen itu secara *ex parte* atau *inter parte* kerana sesuatu perintah yang dibuat sedemikian boleh diulangkaji walaupun telah disempurnakan. Rujukan telah dibuat, antara lain, kepada keputusan Mahkamah Persekutuan dalam kes *Socooil Corporation Bhd v. Ng Foo Chong & Anor* [1980] 1 LNS 170, dan *Hu Kim Ai & Anor v. Liew Yew Thoong* [2004] 5 CLJ 515, di mana perintah sedemikian telah dibuat secara *ex parte*.

[17] Berdasarkan kepada kes-kes tersebut di atas, kami bersetuju dengan peguam terpelajar responden yang menyokong dapatan hakim yang bijaksana bahawa tiada keperluan untuk mendengar permohonan di bawah s. 16 tersebut secara *inter parte*. Jika diperhatikan dalam kes-kes tersebut di atas, kesemua permohonan telah dibuat pada awalnya secara *ex parte*. Mahkamah hanya akan meneruskan dengan pendengaran *inter parte* jika ada pihak yang hendak mencabar dan mengetepikan perintah yang dimaksudkan. Pada hemat kami, dapatan hakim yang bijaksana dalam isu ini adalah sejajar dengan prinsip yang telah diasaskan dalam kes *Socooil, supra,* bahawa perintah di bawah s. 16 tersebut boleh dibuat secara terus (summarily) tanpa keperluan bagi pemohon membuktikan ia pengguna cap dagangan itu, dan seksyen tersebut juga tidak memperuntukkan apa-apa keperluan bagi permohonan di bawah seksyen itu didengar secara *inter parte*.

[18] Atas alasan-alasan tersebut di atas, kami menolak rayuan perayu terhadap perintah hakim yang bijaksana menolak permohonannya untuk mencelah dalam prosiding pertama. Setelah mengekalkan perintah hakim yang bijaksana tersebut, dan menimbangkan bahawa perayu tidak menjadi pihak dalam prosiding pertama tersebut yang didengar secara *ex parte*, maka kami mendapati perayu tidak mempunyai apa-apa *locus standi* untuk meneruskan dengan isu-isu lain yang dibangkitkan dalam rayuan ini. Pada hemat kami, remedi yang ada pada perayu adalah untuk membuat permohonan bagi mengetepikan perintah yang telah diperolehi secara *ex parte* itu. Justeru, rayuan ini boleh ditolak atas alasan ini sahaja. Walau apa pun, bagi melengkapkan rayuan ini, kami akan meneruskan dengan isu kedua tersebut di atas.

Sama Cap "Squiggle" Melanggar Cap Dagangan "Squiggles"

[19] Seksyen 35(1) ACD memperuntukkan seseorang tuan punya berdaftar sesuatu cap dagangan mempunyai hak eksklusif ke atas penggunaan cap dagangan itu berhubungan dengan barang-barang yang baginya cap itu didaftarkan. Seksyen 16 APD pula memperuntukkan jika tuan punya atau pengguna berdaftar sesuatu cap dagangan membuktikan bahawa haknya mengenai cap dagangan itu dilanggar dalam perjalanan perdagangan, maka Mahkamah Tinggi boleh, atas permohonan orang itu, membuat suatu perintah yang disebut "perintah perihal dagangan" menetapkan bahawa cap dagangan yang melanggar itu adalah suatu perihal dagangan palsu.

[20] Berdasarkan kepada peruntukan s. 16 tersebut, dan dengan bersandarkan kepada keputusan Mahkamah Persekutuan dalam *Socooil, supra,* adalah jelas kepada kami bahawa seseorang yang hendak mendapatkan sesuatu perintah di bawah seksyen itu hendaklah membuktikan dua elemen yang berikut, iaitu: pertama, bahawa dia adalah tuan punya atau pengguna berdaftar cap dagangan berdaftar yang dimaksudkan; dan kedua, bahawa haknya mengenai cap dagangan itu dilanggar dalam perjalanan perdagangan dalam pengertian ACD, iaitu undang-undang bertulis berhubungan dengan cap dagangan.

[21] Berkenaan dengan elemen pertama, kami mendapati tiada sebarang keraguan terhadap dapatan hakim yang bijaksana bahawa QAF adalah tuan punya berdaftar cap dagangan berdaftar "Squiggles" tersebut sebagaimana terbukti melalui Sijil Pendaftaran

bertarikh 20 Ogos 2004 yang telah memperakukan bahawa QAF telah didaftarkan sebagai tuan punya cap dagangan tersebut bagi tempoh sepuluh tahun mulai dari 9 Mei 2001 hingga 9 Mei 2011. Seksyen 36 Akta ACD memperuntukkan fakta bahawa seseorang telah didaftarkan sebagai tuan punya cap dagangan adalah keterangan *prima facie* mengenai sahnya pendaftaran asal cap dagangan itu.

[22] Begitu juga adalah tidak dipertikaikan bahawa Gardenia adalah pengguna berdaftar cap dagangan "Squiggles" sebagaimana terbukti melalui Sijil Pendaftaran Pengguna yang disebut terdahulu. Pendaftaran Gardenia sebagai pengguna berdaftar cap dagangan berdaftar tersebut adalah selaras dengan peruntukan s. 48 ACD.

[23] Kami teruskan dengan elemen kedua, iaitu, sama ada perayu telah melanggar cap dagangan berdaftar responden. Seksyen 38 ACD memperkatakan hal-keadaan di mana sesuatu cap dagangan itu telah dilanggari. Berdasarkan kepada pemakaian seksyen tersebut kepada fakta kes sekarang ini, kami mendapati elemen-elemen yang perlu dibuktikan oleh QAF dan Gardenia bagi mendapatkan perintah perihal dagangan yang dipohon adalah seperti berikut, iaitu:

(a) Pertama, perayu Lian Bee, bukannya tuan punya atau pengguna berdaftar cap dagangan berdaftar "Squiggles"; dan

(b) Kedua, cap "Squiggle" yang digunakan oleh perayu sebagai cap dagangan bagi ban keluarannya adalah serupa atau hampir-hampir menyerupai cap dagangan berdaftar "Squiggles" bagi ban responden hingga mungkin memperdayakan atau menyebabkan kekeliruan dalam perjalanan perdagangan di antara ban keluaran responden dan perayu.

[24] Berkenaan dengan elemen (a) di atas, adalah tidak dipertikaikan bahawa perayu bukannya tuan punya atau pengguna berdaftar cap dagangan "Squiggles" tersebut. Keterangan jelas menunjukkan bahawa cap dagangan itu telah didaftarkan atas nama QAF sebagai "tuan punya" dan Gardenia sebagai "pengguna".

[25] Soal berikutnya ialah sama ada cap "Squiggle" dan cap dagangan berdaftar "Squiggles" adalah serupa atau hampir-hampir serupa antara satu sama lain hingga mungkin memperdayakan atau menyebabkan kekeliruan dalam perjalanan perdagangan di antara ban keluaran responden dan ban keluaran perayu.

[26] Sebelum meneruskan dengan isu ini, kami ingin menyentuh isu yang dibangkitkan oleh peguam terpelajar perayu bahawa cap "Squiggle" tersebut tidak digunakan oleh perayu sebagai cap dagangan, dan dengan yang demikian beliau menegaskan tidak berlaku apa-apa perlanggaran yang dikatakan itu. Kami tidak dapat menerima penghujahan ini. Adalah suatu prinsip undang-undang yang mantap bahawa sesuatu cap atau tanda itu digunakan sebagai cap dagangan jika tujuan penggunaannya adalah bagi membezakan barangan orang yang menggunakan tanda itu dengan barangan orang lain. Cara bagaimana cap itu dipamerkan pada bungkusan barangan yang dimaksudkan adalah satu perkara penting yang perlu dipertimbangkan bagi menentukan tujuan penggunaan cap tersebut. Dalam kes sekarang ini, setelah mengambil kira bahawa perkataan "Squiggle" tersebut jelas kelihatan dalam huruf-huruf yang lebih besar daripada huruf-huruf lain pada bungkusan yang dimaksudkan, maka ternyata kepada kami bahawa perayu bertujuan menggunakan cap itu sebagai "cap dagangan" sebagaimana yang ditakrifkan di bawah s. 3 ACD.

[27] Berkenaan dengan soal sama ada telah berlaku perlanggaran cap dagangan dalam pengertian s. 38 ACD, hakim yang bijaksana mendapati kedua-dua cap dagangan tersebut adalah 'deceivingly and confusingly similar' kerana kedua-duanya menggunakan perkataan yang hampir-hampir sama, dan mempunyai sebutan dan bunyi yang sama. Kedua-dua cap dagangan itu juga digunakan pada produk yang sama, iaitu ban berintikan coklat atau krim. Menurut hakim yang bijaksana persamaan sedemikian berkemungkinan menyebabkan orang awam akan beranggapan bahawa ban berintikan krim perayu yang dipasarkan dengan cap "Squiggle" adalah merujuk kepada produk yang sama keluaran responden dengan cap dagangan "Squiggles".

[28] Di hadapan kami, peguam terpelajar perayu menghujahkan bahawa hakim yang bijaksana telah tersilap apabila mendapati cap dagangan melanggar "Squiggle" menyerupai atau hampir menyerupai cap dagangan berdaftar "Squiggles" hingga boleh memperdayakan atau menyebabkan kekeliruan di antara kedua-dua produk yang dimaksudkan. Beliau menegaskan bungkusan ban perayu dan responden jelas menunjukkan perbezaan yang ketara dan tidak akan menimbulkan kekeliruan kepada pengguna atau pembeli yang disasarkan. Beliau telah memberikan empat perbezaan seperti berikut. Pertama, sususan reka bentuk cap dagangan pada

bungkusan ban responden adalah mendatar sedangkan rekabentuk pada bungkusan ban perayu adalah secara menegak. Kedua, perkataan "Gardenia" kelihatan dengan jelas pada bungkusan ban responden berbanding dengan perkataan "Bee's" yang terdapat pada bungkusan ban perayu. Ketiga, perkataan-perkataan "Funky Strawberry" dan "Choco Malto" juga tedapat pada bungkusan ban Strawberry dan choco malto perayu masing-masingnya. Keempat, terdapat perbezaan dalam bentuk huruf kedua-dua perkataan "Squiggles" dan "Squiggle" tersebut.

[29] Soal sama ada sesuatu cap atau cap dagangan itu serupa atau hampir-hampir menyerupai antara satu sama lain hingga mungkin memperdayakan atau menyebabkan kekeliruan adalah suatu isu fakta untuk diputuskan oleh mahkamah. Dalam rayuan sekarang ini pihak-pihak tidak mempertikaikan prinsip undang-undang yang berkaitan dengan tuntutan perlanggaran cap dagangan kerana kami mendapati penghujahan perayu hanya tertumpu kepada pemakaian prinsip-prinsip ini kepada fakta kes masing-masing. Namun, kami mendapati sesuai di peringkat ini untuk mengimbas kembali prinsip undang-undang yang berkenaan.

[30] Berkenaan dengan isu ini, hakim yang bijaksana telah bersandarkan kepada tiga keputusan Mahkamah Tinggi dalam kes *Tan Hap & Anor v. Liang Ann Hock* [1989] 2 CLJ 500; [1989] 2 CLJ (Rep) 552, *Cho Heng Rice Vermicelli Factory Co Ltd v. Rifetra Sdn Bhd* [2000] 8 CLJ 85, dan *Tiga Gajah Cho Heng Sdn Bhd v. Majuperak Tepung Beras Sdn Bhd* [1997] 1 CLJ Supp 52. Dalam kes *Tan Hap, supra,* mahkamah telah mengikuti prinsip yang telah diasaskan, antara lain, dalam kes *Saville Perfumery Ltd v. June Perfect* [1941] 58 RPC 147, dan *Pianotist Co Ltd's Application* [1906] 23 RPC 772, yang akan dihuraikan selanjutnya berikutan ini.

[31] Dalam kes *Saville, supra*, suatu tindakan pelanggaran cap dagangan telah dimulakan oleh tuan punya cap dagangan yang mengandungi perkataan "June" yang dicetak dengan cara tertentu dan telah didaftarkan bagi wangi-wangian, termasuk peralatan tandas. Responden turut menjual peralatan tandas dengan jenama "June". Viscount Maugham telah mendapati bahawa ciri-ciri yang membezakan (distinguishing feature) atau ciri-ciri penting (essential feature) cap dagangan itu adalah perkataan "June" yang digambarkan dalam skrip khas. Dalam memutuskan telah berlakunya suatu perlanggaran cap dagangan, Viscount Maugham, telah berkata di ms 175:

> ... The Appellants use of the word "June" as a mark on the goods in question so nearly resembles the respondent's mark as to be likely to deceive or cause confusion in the minds of the purchaser with normally imperfect recollection of the precise picture representing or containing the registered mark.

[32] Kes *Saville, supra*, turut dipakai oleh Privy Council dalam kes *De Cordova v. Vick Chemical Co* [1951] IB IPR 496, yang telah diikuti di negara ini dalam kes *Tiga Gajah, supra*. Kes *De Cordova* melibatkan dua cap dagangan berdaftar, satu mengandungi perkataan-perkataan "Vicks VapoRub Slave", dan yang satu lagi terdiri daripada perkataan "VapoRub". Dalam memutuskan bahawa cap dagangan "VapoRub" telah melanggar cap dagangan "Vicks VapoRub Slave", Lord Radcliffe, dalam menyampaikan nasihat Privy Council berkata, di ms 498-9:

> ... a mark is infringed by another trader if, even, without using the whole of it upon or in connection with his goods, he uses one or more of its essential features. The identification of an essential feature depends partly on the Court's own judgment and partly on the burden of the evidence that is placed before it. A trade mark is undoubtedly a visual device; but it is a well-established law that the ascertainment of an essential feature is not to be by ocular test alone. Since words can form part, or indeed the whole, of a mark, it is impossible to exclude consideration of the sound or significant of those words. Thus it has long been accepted that, if a word forming part of a mark has come in trade to be used to identify the goods of the owner of the mark, it is an infringement of the mark itself to use the word as the mark or part of the mark of another trader, for confusion is likely to result ... The likelihood of confusion or deception in such cases is not disproved by placing the two marks side by side and demonstrating how small is the chance of error in any customer who places his order for goods with both the marks clearly before him, for orders are not placed, or are often not placed, under such condition. It is more useful to observe that in most persons the eye is not an accurate recorder of visual detail, and marks are remembered rather by general impression or by some significant detail than by any photographic recollection of the whole.

[33] Kami juga mendapati kes *Pianotist, supra*, telah mengasaskan pendekatan yang betul dalam menimbangkan isu 'keserupaan' ini jika cap atau cap dagangan yang dimaksudkan itu terdiri daripada perkataan-perkataan. Dalam kes itu Parker J, dalam menimbangkan bantahan terhadap pendaftaran suatu cap dagangan, telah berkata, di ms 777:

> You must take the two words. You must judge of them, both by their look and by their sound. You must consider the goods to which they are to be applied. You must consider the nature and kind of customer who would likely to buy those goods. In fact, you must consider all the surrounding circumstances; and you must further consider what is likely to happen if each of those marks is used in a normal way as trade mark for the goods of the respective owners of the trade mark. If, in considering all those circumstances, you come to the conclusion that there will be a confusion – that is to say, not necessarily that one man will be injured and the other will gain illicit benefit, but there will be confusion in the mind of the public which lead to confusion in the goods – then you must refuse the registration. …

[34] Dalam satu lagi kes Australia, iaitu *Australian Woollen Mills Ltd v. FS Walton & Co Ltd* [1937] 58 CLR 641, Dixon and McTiernan JJ telah menggariskan panduan selanjutnya dalam menimbangkan isu yang sama seperti berikut, di ms 658:

> In deciding this question, the marks ought not, of course be compared side by side. An attempt should be made to estimate the effect or impression produced on the mind of the potential customers by the mark or device for which protection of an injunction is sought. The impression or recollection which is carried away and retained is necessarily the basis of any mistaken belief that the challenged mark or device is the same. The effect of spoken description must be considered. If a mark is in fact or from its nature likely to be a source of some name or verbal description by which buyers will express their desire to have the goods, then similarities both of sound and of meaning may play an important part. The usual manner in which ordinary people behave must be the test of what confusion or deception may be expected. …

[35] Berdasarkan kepada prinsip undang-undang tersebut di atas dan fakta kes dalam rayuan ini, kami mendapati hakim yang bijaksana telah tidak tersilap atau tersalah arah dalam memutuskan bahawa cap "Squiggle" perayu telah melanggar cap dagangan berdaftar "Squiggles" responden. Dengan melihat kepada bungkusan ban responden kami mendapati ciri-ciri penting cap dagangan pada bungkusan itu yang tersemat dalam ingatan adalah perkataan "Squiggles". Perkataan itu lebih menonjol daripada perkataan-perkataan lain dan terletak di tempat yang jelas kelihatan pada bungkusan yang dimaksudkan. Adalah tidak diragui bahawa cap "Squiggle" perayu adalah serupa atau hampir-hampir

menyerupai cap dagangan "Squiggles" yang merupakan ciri-ciri penting cap tersebut. Kedua-dua perkataan itu dalam bentuk sifat kata nama (noun) dan mempunyai erti dan maksud yang sama. Perbezaannya cuma dengan kehadiran huruf "s" di akhir perkataan "Squiggles" yang menjadikan perkataan itu berbentuk jamak (plural). Dengan bersandarkan kepada kes *Saville* dan *de Cardova*, *supra*, penggunaan cap "Squiggle" tersebut, yang dikira sebagai ciri-ciri penting cap dagangan berdaftar responden, adalah suatu perlanggaran dalam pengertian s. 38(1) ACD. Adalah ternyata kepada kami keserupaan yang dimaksudkan itu mungkin akan memperdayakan atau menyebabkan kekeliruan dalam ingatan seseorang pembeli yang biasanya mempunyai ingatan yang tidak tepat tentang gambaran sebenar sesuatu cap dagangan tersebut. Ujiannya di sini bukannya perdayaan atau kekeliruan sebenar tetapi sebagaimana yang diperuntukkan di bawah s. 38 ACD hanya "hingga mungkin memperdayakan atau menyebabkan kekeliruan".

[36] Seperkara lagi, adalah juga jelas daripada prinsip undang-undang tersebut di atas bahawa jika sesuatu cap itu dalam bentuk perkataan, maka persamaan dalam bentuk dan bunyi perkataan-perkataan itu adalah juga suatu faktor penting untuk dipertimbangkan (lihat kes *Pianotist* dan *Australian Woolen Mills*, *supra*). Selanjutnya dalam kes *Australian Woollen Mills*, *supra*, turut disarankan jika sesuatu cap itu menjadi sumber sesuatu nama atau sebutan lisan yang akan digunakan oleh seseorang pembeli yang berhasrat hendak mendapatkan barangan yang dimaksudkan itu, maka persamaan dalam bunyi dan erti juga perlu dipertimbangkan.

[37] Dalam rayuan sekarang ini, kami tidak meragui bahawa kedua-dua perkataan "Squiggle" dan "Squiggles" tersebut saling menyerupai antara sama lain, dari segi bentuk sebutan dan bunyinya. Sebagaimana yang dinyatakan terdahulu, perbezaan yang ada hanyalah dengan kehadiran huruf "s" di akhir perkataan "Squiggles" yang pada pendapat kami tidak mempunyai apa-apa kesan pada sebutan atau bunyi kedua-dua perkataan tersebut pada ingatan atau tanggapan pembeli biasa barangan tersebut. Mengikut keterangan afidavit responden, ban "Squiggles" telah dipromosikan dengan hebatnya dalam majalah dan tajaan melalui iklan-iklan television bagi menonjolkan cap dagangan "Squiggles" sebagai jenama ban keluarannya. Justeru, pada hemat kami cap "Squiggle" yang digunakan pada bungkusan ban perayu mungkin memperdayakan atau mengelirukan pembeli-pembeli dengan

mengkaitkan cap itu dengan cap dagangan berdaftar responden. Oleh itu, kami juga mendapati rayuan perayu atas isu ini juga semestinya gagal.

[38] Kesimpulannya, atas alasan-alasan yang dihuraikan di atas, rayuan ini ditolak dan perintah hakim yang bijaksana dikekalkan. Perayu hendaklah membayar kepada responden kos sebanyak RM7,500. Deposit dibayar kepada responden sebagai sebahagian daripada kos.

Rayuan No. W-02-888-2008

[39] Berikutan prosiding pertama tersebut di atas, perayu Lian Bee telah memfailkan suatu tuntutan silang, melalui prosiding kedua, terhadap responden QAF bagi mendapatkan perintah, antara lain, supaya cap dagangan berdaftar "Squiggles" dihapuskan dari daftar.

[40] Dalam afidavit sokongan yang diikrarkan bagi pihaknya, perayu menegaskan telah menggunakan cap dagangan "Squiggle" sejak tahun 2007 bagi ban berintikan krim yang dikeluarkan dan dipasarkannya. Ia menegaskan telah mempromosikan cap dagangan tersebut secara meluas dan memperolehi nama baik dalam penggunaan cap dagangan itu di kalangan peniaga dan orang awam, dan dengan yang demikian menurutnya, perayu adalah tuan punya dan pemilik 'common law' cap dagangan "Squiggle" di Malaysia pada masa material.

[41] Perayu bagaimanapun tidak mempertikaikan bahawa cap dagangan "Squiggles" telah didaftarkan atas nama QAF tetapi ia menegaskan QAF tidak pernah terlibat dalam perniagaan bakeri di Malaysia. Menurut perayu ban-ban yang menggunakan cap dagangan berdaftar "Squiggles" telah dikeluarkan untuk Gardenia, dan tiada nama QAF pada bungkusan ban yang dimaksudkan itu. Berdasarkan fakta-fakta ini, peguam terpelajar perayu menghujahkan tiada penggunaan suci hati oleh QAF mengenai cap dagangan "Squiggles" tersebut bagi ban yang dimaksudkan secara terus menerus untuk tempoh melebihi tiga tahun sejak satu bulan sebelum permohonannya menurut s. 46(1)(b) ACD (disebut "tempoh statutori"), dan oleh itu cap dagangan tersebut sepatutnya dihapuskan dari Daftar menurut peruntukan seksyen tersebut.

[42] QAF sebaliknya menafikan tiadanya penggunaan suci hati bagi cap dagangan "Squiggles" dalam tempoh statutori tersebut. Ia menjelaskan syarikat itu memiliki 70% kepentingan dalam Gardenia. QAF turut merujuk kepada perjanjian pelesenan yang disebut terdahulu di mana ia telah memberikan kepada Gardenia hak untuk menggunakan cap dagangan berdaftar tersebut pada hasil roti, termasuk ban dan rol, yang dikeluarkan oleh Gardenia mengikut sistem bakeri gardenia.

[43] Hakim yang bijaksana telah menolak permohonan perayu atas dua alasan utama. Pertama, beliau mendapati perayu bukanlah 'seseorang yang terkilan' untuk membuat permohonan ini di bawah s. 46 ACD; dan kedua, bahawa terdapat penggunaan suci hati cap dagangan berdaftar "Squiggles" dalam tempoh statutori tersebut.

[44] Di hadapan kami, peguam terpelajar perayu telah meneruskan dengan dua isu yang telah dibangkitkannya di Mahkamah Tinggi, iaitu:

(a) pertama, sama ada perayu 'seseorang yang terkilan' di bawah s. 46 ACD, dan seterusnya mempunyai *locus standi* untuk memulakan prosiding kedua ini; dan

(b) kedua, sama ada terdapat penggunaan suci hati cap dagangan berdaftar dalam tempoh statutori tersebut.

Sama Ada Lian Bee Seorang Yang Terkilan

[45] Peguam terpelajar perayu menarik perhatian mahkamah bahawa cap dagangan "Squiggles" telah didaftarkan atas nama QAF pada 22 April 2004, dan tempoh tiga tahun berikutan tarikh pendaftaran cap dagangan itu telah luput pada 21 April 2007. Gardenia hanya didaftarkan sebagai "pengguna berdaftar" cap dagangan itu pada 8 April 2008. Berdasarkan kepada urutan ini, beliau menegaskan, adalah jelas bahawa dalam tempoh yang melebihi tiga tahun berikutan pendaftaran cap dagangan itu tiada seorangpun didaftarkan sebagai pengguna berdaftar cap dagangan tersebut. Menurut beliau, perayu sebagai orang yang menggunakan cap "Squiggle" pada ban keluarannya adalah "seseorang yang terkilan" kerana cap dagangan "Squiggles" responden tidak sepatutnya terus berada dalam Daftar menurut kuatkuasa s. 46(1)(b) ACD.

[46] Soalnya sama ada perayu Lian Bee adalah "seseorang yang terkilan" dalam pengertian s. 46 ACD. Mahkamah ini, dalam kes *McLaren International Ltd v. Lim Yat Meen* [2008] 1 CLJ 613, telah mengasaskan ujian bagi menentukan sama ada seseorang itu adalah orang yang terkilan. Dalam kes itu, Suriyadi JCA dalam menyampaikan keputusan mahkamah telah berkata, di ms 627:

> ... surely the best approach to arrive at a correct decision whether an applicant is an aggrieved person is by bringing all the available evidence to bear before the judge, rather than debating whether the terminology of 'an aggrieved person' should be given a wide or restricted interpretation. By this method, irrespective of the scope of the two words, the learned judge will be able to arrive at a more meaningful decision. ...

[47] Dalam kes sekarang ini, hakim yang bijaksana telah memutuskan isu ini dengan mengikuti pendekatan yang telah diasaskan dalam kes *McLaren, supra*. Beliau mendapati perayu bukannya 'seseorang yang terkilan' setelah mengambil kira bahawa QAF telahpun didaftarkan sebagai tuan punya cap dagangan tersebut bagi tempoh sepuluh tahun berkuatkuasa mulai dari 9 Mei 2001. Seterusnya, berikutan suatu perjanjian pelesenan di antara pihak-pihak, Gardenia telah didaftarkan sebagai pengguna berdaftar cap dagangan itu bagi tempoh yang sama. Sebelum Lian Bee menggunakan cap "Squiggle" bagi ban keluarannya pada tahun 2007, hasil jualan produk Gardenia yang menggunakan cap dagangan "Squiggles" tersebut telahpun mencecah angka RM50 juta. Hakim yang bijaksana turut menimbangkan bahawa tiada apa-apa usaha diambil oleh perayu untuk mendaftarkan cap "Squiggle" yang digunakannya itu untuk menjadikannya sebagai seorang yang terkilan.

[48] Kami bersetuju dengan dapatan fakta hakim perbicaraan tersebut. Kami ingin menambah, menurut s. 35 ACD, QAF, sebagai tuan punya berdaftar, telah diberikan hak eksklusif ke atas penggunaan cap dagangan itu berhubungan dengan barang-barang yang berkaitan dengannya. Menurut skim ACD, tiada apa-apa perlindungan atau pengiktirafan diberikan kepada pengguna "common law" sesuatu cap sebagaimana yang ditegaskan oleh perayu. Untuk menjadikannya sebagai 'seseorang yang terkilan', pada hemat kami, perayu mestilah menunjukkan kaitan penggunaan cap dagangannya itu dengan ACD. Misalnya, dia berhasrat atau

telah memohon untuk mendaftarkan cap dagangan itu, dan permohonannya akan terjejas dengan pendaftaran cap dagangan responden yang tidak sepatutnya berada dalam Daftar.

[49] Dalam rayuan sekarang ini, kami telahpun memutuskan bahawa cap dagangan perayu telah melanggar cap dagangan berdaftar responden yang digunakan oleh Gardenia sebagai pengguna berdaftar. Oleh itu, kami juga bersetuju dengan hakim yang bijaksana bahawa adalah sesuatu yang bertentangan dengan spirit ACD untuk memutuskan seseorang pengguna cap dagangan melanggar sebagai seseorang yang terkilan di bawah Akta yang sama. Begitu juga, setelah menimbangkan bahawa cap dagangan "Squiggles" tersebut telah didaftarkan dengan sahnya dan digunakan oleh pengguna berdaftar yang sah menurut ACD, kami juga tidak nampak bagaimana pendaftaran cap dagangan responden itu boleh mengancam aktiviti-aktiviti komersil perayu. Sebaliknya, penggunaan cap dagangan melanggar tersebutlah yang telah menimbulkan ancaman kepada nama baik yang telah diperolehi oleh responden terhadap penggunaan cap dagangannya itu oleh Gardenia. Atas alasan-alasan tersebut di atas, kami tidak nampak bagaimana perayu boleh dikira sebagai "seseorang yang terkilan" bagi maksud s. 46 tersebut. Setelah memutuskan sedemikian, maka berikutannya perayu juga tidak mempunyai *locus standi* untuk memulakan prosiding kedua ini. Rayuan ini boleh ditolak atas alasan ini sahaja. Walau apa pun, kami akan meneruskan dengan isu kedua tersebut di atas.

Sama Ada Terdapat Penggunaan Suci Hati

[50] Alasan rayuan ini berkisar kepada konsep "penggunaan yang dibenarkan" oleh seseorang "pengguna berdaftar" di bawah ACD. Di bawah s. 3 ACD, ungkapan "pengguna berdaftar" dan "penggunaan yang dibenarkan" ditakrifkan seperti berikut:

> "pengguna berdaftar" ertinya seseorang yang didaftarkan sebagai demikian di bawah Bahagian IX; dan
>
> "penggunaan yang dibenarkan" berhubung dengan suatu cap dagangan berdaftar, ertinya penggunaan cap dagangan itu oleh seorang pengguna berdaftarnya berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan dengan mana pengguna itu ada hubungan dalam perjalanan perdagangan dan yang mengenainya cap dagangan itu masih didaftarkan dan pengguna itu didaftarkan sebagai seorang pengguna berdaftar, iaitu penggunaan yang mematuhi apa-apa syarat atau sekatan yang dikenakan ke atas pendaftarannya.

[51] Di hadapan kami, peguam terpelajar perayu tidak mempertikaikan bahawa Gardenia adalah pengguna berdaftar cap dagangan berdaftar "Squiggles" bagi ban keluarannya. Isu yang dibangkitkan oleh peguam terpelajar itu ialah sama ada dalam tempoh statutori tersebut terdapat penggunaan suci hati cap dagangan tersebut oleh pengguna berdaftarnya. Peguam terpelajar itu menghujahkan tiada penggunaan sedemikian dalam tempoh tersebut yang membolehkan mahkamah menghapuskan cap dagangan itu dari Daftar menurut s. 46(1)(b).

[52] Bagi menyokong hujahnya, peguam terpelajar itu telah menarik perhatian mahkamah kepada tarikh pendaftaran cap dagangan itu atas nama QAF pada 22 April 2004, dan Gardenia hanya menjadi pengguna yang dibenarkan pada 8 April 2008, iaitu pada tarikh ia didaftarkan sebagai pengguna berdaftar. Justeru, beliau menghujahkan tiada penggunaan suci hati cap dagangan tersebut dalam tempoh statutori. Beliau selanjutnya menghujahkan hakim yang bijaksana telah tersilap di sisi undang-undang apabila memutuskan tarikh kuat kuasa penggunaan cap dagangan itu oleh Gardenia boleh dikuatkuasakan kebelakangan sebelum tarikh permohonan pendaftarannya sebagai pengguna. Menurutnya, pentafsiran sedemikian ternyata bercanggah dengan peruntukan s. 46 ACD dan peraturan 81(2) Peraturan-Peraturan Cap Dagangan 1997 ("Peraturan-Peraturan 1997").

[53] Hakim yang bijaksana, dalam memutuskan tarikh penggunaan sesuatu cap dagangan oleh pengguna berdaftarnya boleh dikuatkuasakan kebelakangan dari tarikh permohonan pendaftarannya, telah bersandarkan kepada kes *E-Toyo Global Stationery Sdn Bhd v. Toyo Ink Sdn Bhd & Anor* [2004] 7 CLJ 368; dan *Lam Soon (M) Bhd v. Forward Supreme Sdn Bhd & Ors* [2001] 4 CLJ 673. Dalam kedua-dua kes ini, telah diputuskan jika terdapat suatu perjanjian pelesenan bagi penggunaan sesuatu cap dagangan, orang yang diberikan kebenaran itu berhak untuk menggunakan cap dagangan tersebut mulai dari tarikh perjanjian tersebut. Kami bersependapat dengan hakim yang bijaksana dalam isu ini. Menurut perjanjian pelesenan, QAF telah memberi hak kepada Gardenia untuk menggunakan cap dagangan yang telah diperolehi atau yang akan diperolehi selepas perjanjian tersebut. QAF telah didaftarkan sebagai tuan punya cap dagangan "Squiggles" untuk tempoh sepuluh tahun mulai 19 Mei 2001 hingga 9 Mei 2011. Menurut terma perjanjian pelesenan tersebut, Gardenia turut berhak menggunakan cap dagangan itu dalam tempoh tersebut.

[54] Seksyen 48(1) ACD memperuntukkan jika tuan punya berdaftar sesuatu cap dagangan memberi, melalui kontrak, kepada mana-mana orang untuk menggunakan cap dagangan itu bagi mana-mana barang yang mengenainya cap dagangan itu didaftarkan, orang itu bolehlah dicatatkan dalam daftar sebagai pengguna berdaftar cap dagangan tersebut. Menurut s. 48(2), permohonan itu hendaklah dikemukakan kepada Pendaftar dengan disertai fi yang ditetapkan dan maklumat yang dinyatakan di bawah seksyen itu. Di antaranya, adalah maklumat yang dinyatakan di bawah perenggan (e) seksyen tersebut, iaitu:

> (e) sama ada penggunaan yang dibenarkan itu adalah bagi sesuatu tempoh atau tanpa had tempoh, dan jika bagi sesuatu tempoh, jangka masa tempoh itu.

[55] Daripada peruntukan perenggan (e) tersebut di atas, ternyata kepada kami bahawa tempoh penggunaan yang dibenarkan itu tidak bermula dari tarikh pendaftaran tetapi adalah mengikut tempoh yang ditentukan oleh tuan punya berdaftar cap dagangan itu sendiri. Dalam rayuan sekarang ini, kami juga mendapati tempoh kuatkuasa penggunaan itu dari 9 Mei 2001 hingga 31 Mac 2011 sebagaimana yang tercatat dalam Sijil Pendaftaran Pengguna adalah selaras dan konsisten dengan terma perjanjian pelesenan yang berkaitan.

[56] Selanjutnya, kami juga mendapati tiada apa-apa dalam s. 46 ACD dan peraturan 81(2) Peraturan-Peraturan 1997 tersebut yang boleh ditafsirkan sebagai menghalang tarikh penggunaan sesuatu cap dagangan oleh seseorang pengguna berdaftar dikuatkuasakan kebelakangan sebelum tarikh permohonan pendaftaran. Peraturan 81(2) tersebut hanya memperuntukkan tarikh bila seseorang itu disifatkan telah didaftarkan sebagai pengguna berdaftar. Oleh itu, kami mendapati tafsiran peguam terperlajar perayu mengenai peraturan itu adalah berlawanan dengan peruntukan perenggan (e) s. 48(1) ACD yang menghendaki tuan punya berdaftar menentukan tempoh penggunaan yang dibenarkan itu.

[57] Kesimpulannya, atas alasan-alasan tersebut di atas, rayuan ini juga ditolak dan perintah hakim yang bijaksana dikekalkan. Perayu hendaklah membayar kepada responden kos sebanyak RM7,500. Deposit dibayar kepada responden sebagai sebahagian daripada kos.